



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 16/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
23. Juni 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 195 12 105

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Juni 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Vizepräsident Dipl.-Ing. Tödte sowie der Richter Eberhard, Dipl.-Ing. Köhn und Dipl.-Ing. Frühauf

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist gegen den Beschluß der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. November 2001 gerichtet, mit dem das am 03. April 1995 angemeldete und am 01. August 1996 veröffentlichte Patent 195 12 105 mit der Bezeichnung "Führungsrinne für Energieführungsketten" nach Prüfung des gegen das Patent erhobenen Einspruchs mangels Patentfähigkeit seines Gegenstandes widerrufen worden ist.

Im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt waren zum Stand der Technik ua die europäische Offenlegungsschrift 0 678 958 (A2-Dokument) und der Prospekt "DAMIT LIEGEN SIE IN FÜHRUNG" der M... GmbH, Seiten D4 5230/12-94 bis D4 5241/12-94, genannt worden.

Die Patentinhaberin hat zuletzt am 16. Juni 2004 neue Anspruchsfassungen nach einem Hauptantrag und nach Hilfsanträgen I bis IV eingereicht, mit denen sie die

Aufrechterhaltung ihres Patents in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht weiter verteidigt. Sie vertritt die Auffassung, daß der entgegengehaltene Stand der Technik den Gegenstand des Patentanspruchs 1 oder 2 nach Hauptantrag bzw. des Patentanspruchs 1 nach einem der Hilfsanträge nicht nahelege. Sie bezweifelt zudem, daß der Prospekt "DAMIT LIEGEN SIE IN FÜHRUNG" der M... GmbH vor dem Anmeldetag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich geworden und daher bei der Prüfung des Patentgegenstandes auf erfinderische Tätigkeit als Stand der Technik zu berücksichtigen sei.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent aufrechtzuerhalten mit den Patentansprüchen 1 bis 7 gemäß Hauptantrag, hilfsweise mit den Patentansprüchen gemäß Hilfsanträgen I bis IV, jeweils vom 16. Juni 2004.

Die Einsprechende stellt den Antrag

die Beschwerde zurückzuweisen.

Mit Schriftsatz vom 25. Mai 2004 hat sie zum Nachweis der Vorveröffentlichung des Prospekts der M... GmbH Unterlagen der H... GmbH (Anlagenkonvolut B1) sowie den Prospekt im Original vorgelegt. Außerdem hat sie offenkundige Vorbenutzungen der im Prospekt gezeigten Ablegewannen VAW 177 und VAW 247 geltend gemacht und Nachweise hierzu eingereicht. Sie widerspricht den Ausführungen der Patentinhaberin und vertritt in der mündlichen Verhandlung die Ansicht, daß die Gegenstände der verteidigten Hauptansprüche nicht neu seien, zumindest nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

"Führungsrinne für Energieführungsketten mit langgestreckten, parallelen Seitenteilen, zwischen denen eine Energieführungskette in Längsrichtung ablegbar ist und bereichsweise an der Innenseite gegenüberliegend Gleitschienen zur Auflage der Energieführungskette vorgesehen sind, wobei an der Innenseite der Seitenteile Ausnehmungen (Einbuchtungen) mit hinterschnittenen Bereichen vorgesehen sind, in die ein seitlich an der Gleitschiene angeordneter hakenförmiger Vorsprung einführbar und ohne weitere Befestigungsmittel an dem Seitenteil befestigbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Seitenteile als Hohlprofile ausgebildet sind, wobei die Ausnehmungen zur Befestigung der Gleitschienen an den zur Rinne hinweisenden Wänden angeordnet sind, und dass die Gleitschienen mit den hakenförmigen Vorsprüngen in die hinterschnittenen Bereiche der an den Innenseiten der Seitenteile vorgesehenen Ausnehmungen einhängbar sind."

Der Patentanspruch 2 nach Hauptantrag lautet:

"Führungsrinne für Energieführungsketten mit langgestreckten, parallelen Seitenteilen, zwischen denen eine Energieführungskette in Längsrichtung ablegbar ist und bereichsweise an der Innenseite gegenüberliegend Gleitschienen zur Auflage der Energieführungskette vorgesehen sind, wobei an der Innenseite der Seitenteile Ausnehmungen (Einbuchtungen) mit hinterschnittenen Bereichen vorgesehen sind, in die ein seitlich an der Gleitschiene angeordneter hakenförmiger Vorsprung einführbar und ohne weitere Befestigungsmittel an dem Seitenteil befestigbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Gleitschienen mit den hakenförmigen Vorsprüngen in die hinterschnittenen Bereiche der an den Innenseiten

der Seitenteile vorgesehenen Ausnehmungen einhängbar sind und die hakenförmigen Vorsprünge an den Gleitschienen bündig abschließend mit deren Oberkante angeordnet sind."

Die Patentansprüche 3 bis 7 nach Hauptantrag sind den Patentansprüchen 1 und/oder 2 nachgeordnet und zumindest mittelbar auf einen dieser Patentansprüche rückbezogen. Zum Wortlaut der kennzeichnenden Merkmale dieser Ansprüche wird auf die Streitpatentschrift, Patentansprüche 3 bis 7, verwiesen.

Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag I entspricht dem des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag.

Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag II entspricht dem des Patentanspruchs 2 nach Hauptantrag.

Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag III umfaßt den Wortlaut des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag sowie das am Ende angefügte Merkmal

"wobei der hakenförmige Vorsprung an der Gleitschiene bündig abschließend mit der Oberkante angeordnet ist."

Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag IV umfaßt den Wortlaut des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag sowie die am Ende angefügten Merkmale

"wobei die Ausnehmungen als Einbuchtungen der Innenseite der Seitenteile ausgeführt sind und auf Höhe der Einbuchtungen Streben angeordnet sind, die sich in Längsrichtung der Seitenteile erstrecken und diese in mehrere Hohlkammern unterteilen."

Weiterbildungen der Gegenstände nach Patentanspruch 1 der Hilfsanträge sind in nachgeordneten Patentansprüchen 2 bis 6 (Hilfsanträge I und II) bzw. 2 bis 5 (Hilfsanträge III und IV) angegeben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II

Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg.

Der Gegenstand des Patents stellt weder in der Fassung der Patentansprüche nach Hauptantrag noch in einer der Fassungen der Patentansprüche nach den Hilfsanträgen I bis IV eine patentfähige Erfindung iSd PatG §§ 1 bis 5 dar.

1. Die Gegenstände der als zulässig anzusehenden, einander nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 nach Hauptantrag mögen neu sein, sie beruhen jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Als maßgeblicher Fachmann ist hier ein mit der Konstruktion von Energieführungsketten seit mehreren Jahren befaßter Maschinenbauingenieur anzusehen.

Aus den von der Einsprechenden vorgelegten Nachweisen zur Offenkundigkeit des entgegengehaltenen Prospekts der M... GmbH ergibt sich, daß der Prospekt als Stand der Technik anzusehen ist.

Die an die Einsprechende gerichtete Rechnung der Werbeagentur vom 23. Februar 1995 weist Kosten für 5.230 Prospekte "Damit liegen Sie in .." aus. Nach dem Vorbringen der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung sind diese Prospekte spätestens ab Rechnungsdatum geliefert und auch verteilt

worden. Dies entspricht auch der Lebenserfahrung, da nach üblichem Geschäftsgebaren Rechnungen erst nach oder gleichzeitig mit Lieferung einer Ware erstellt bzw. versandt werden. Für eine Weitergabe der Prospekte unmittelbar nach deren Auslieferung spricht auch das übliche Firmeninteresse, Kunden und andere interessierte Kreise möglichst frühzeitig über eigene neue Produkte zu informieren. Somit bestand eine sehr große Wahrscheinlichkeit, daß in der Zeitspanne von mehr als einem Monat zwischen Lieferung des Prospekts und Anmeldetag (3. April 1995) des angefochtenen Patents die Öffentlichkeit Kenntnis vom Inhalt des Prospekts erlangen konnte.

Dieser nach der Lebenserfahrung wahrscheinliche und typische Geschehensablauf konnte von der Patentinhaberin nicht durch einfaches Bestreiten mit Nichtwissen glaubhaft in Abrede gestellt werden. Vielmehr hätte nach den Grundsätzen des Anscheinsbeweises die Möglichkeit eines davon abweichenden Geschehensablaufes von der Patentinhaberin glaubhaft dargetan werden müssen. Da dies nicht erfolgt ist, ist von der der Lebenswahrscheinlichkeit entsprechenden Verteilung der Prospekte vor dem Anmeldetag auszugehen.

In dem genannten Prospekt ist eine Führungsrinne (Ablegewanne) für Energieführungsketten beschrieben, die unbestritten alle Merkmale des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 aufweist. Die langgestreckten, parallelen Seitenteile sind aus bis zu 5 m langen im wesentlichen einwandigen Aluminium-Profilen gebildet (Seiten D4 5235 und D4 5240 li u), an deren Innenseiten Einbuchtungen bzw Nuten mit hinterschnittenen Bereichen vorgesehen sind. In diese können Gleitschienen zur Auflage von Energieführungsketten eingeschoben werden. Dazu weisen die Gleitschienen einen seitlichen, sich in Längsrichtung erstreckenden hakenförmigen Vorsprung auf, der in den hinterschnittenen Bereich der Nut eingreift und einen sicheren Halt der Schiene im Seitenteil gewährleistet. Damit sind zusätzliche Befestigungsmittel an den Seitenteilen für die Schiene entbehrlich. Offensichtlich zum Vermeiden einer Verschiebung der Gleitschienen in Längsrichtung der Nut

wird lediglich am Anfang der ersten und am Ende der letzten Gleitschiene eine Fixierungsschraube eingesetzt (Seite D4 5236 liSp).

a) Von der aus dem Prospekt bekannten Ablegewanne unterscheidet sich die Führungsrinne gemäß Anspruch 1 nach Hauptantrag durch die Gestaltung der Seitenteile als Hohlprofil, wodurch die Ausnehmungen bzw. Einbuchtungen für die die Führungskette stützenden Gleitschienen zwangsläufig an den zur Rinneninnenseite weisenden Wänden angeordnet sein müssen, und ferner dadurch, daß die Gleitschienen mit ihren hakenförmigen Vorsprüngen in die Einbuchtungen einhängbar sind.

Im Hinblick auf die dem angefochtenen Patent zugrundegelegte Aufgabe, eine Führungsrinne mit Gleitschienen zu schaffen, derart, daß die Gleitschienen mit geringem Aufwand hergestellt und mit geringem Arbeits- und Zeitaufwand an den Seitenteilen angeordnet und wieder entfernt werden können (DE 195 12 105 C1, Sp 2 Z 1 bis 6), ist das Merkmal der Einhängbarkeit der Gleitschienen an den Seitenteilen von erfindungswesentlicher Bedeutung. Dagegen ist nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift die Auswahl der Hohlprofile für die Seitenteile darauf gerichtet, das Gewicht der Führungsrinne gering zu halten und Vorsprünge an den Außenseiten zu vermeiden, um vielseitige Einsatzmöglichkeiten zu schaffen (Sp 2 Z 67 bis Sp 3 Z 6). Die Hohlprofilbildung der Seitenteile fördert damit ersichtlich nicht die Einhängbarkeit der Gleitschienen in Einbuchtungen an den Seitenteilen. Insoweit erschöpft sich die Verwendung eines dem Fachmann als Bauelement geläufigen Hohlprofils anstelle des bekannten einwandigen Profils für die Seitenteile darin, zugunsten einer glatten Außenfläche der Seitenteile den bekannten Vorteil einer schmaleren Bauweise der Führungsrinne aufzugeben. Derartige Abwägungen betreffen jedoch fachnotorisches Handeln und bedürfen keiner erfinderischen Tätigkeit.

Aber auch das weitere Unterscheidungsmerkmal, wonach die Gleitschiene in die Einbuchtungen einhängbar ist, kann eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

Denn der Fachmann hat bei in hinterschnittenen Einbuchtungen oder Nuten von Profilen oder sonstigen Bauteilen mittels hakenförmiger Vorsprünge geführten bzw. gehaltenen Schienen sowohl das Einschieben wie das Einhängen der Schienen in die Profilnut als ihm geläufige alternative Befestigungsmöglichkeiten unmittelbar vor Augen. Dieses fachmännische Wissen belegt die an sich nur bei der Neuheitsprüfung des angefochtenen Patentgegenstandes zu berücksichtigende EP 0 678 958 A2, die eine Führungsrinne mit in Einbuchtungen der Seitenteile einsteckbare – soweit übereinstimmend mit der prospektgemäßen Führungsrinne - oder einhängbare Gleitschienen beschreibt (Sp 2 Z 11 bis 14 u Anspruch 7), wobei die Figuren lediglich Rinnen-Ausführungen mit einsteckbaren Schienen an den Seitenteilen zeigen. Daß der Fachmann im Rahmen seines Wissens und Könnens weiß, welche konstruktive Maßnahmen gegebenenfalls getroffen werden müssen, damit die Schienen in Längsnuten einfach einhängbar sind, hat selbst die Patentinhaberin nicht ernsthaft in Zweifel gezogen. Der Fachmann wird auch hier die Vor- und Nachteile beider Befestigungsarten (ua erforderlicher Platzbedarf für das Einschieben der Schienen in die Nuten; schwieriges Handling beim Einhängen langer Gleitschienen) abwägen und sich - ohne erfinderisch tätig werden zu müssen – für die eine oder andere Befestigungsweise der Gleitschiene in einer Nut entscheiden.

Da die Kombination der beiden Unterscheidungsmerkmale kein Ergebnis liefert, das für den Fachmann aufgrund der Wirkungen der einzelnen Maßnahmen nicht schon vorhergesehen werden konnte, kann sie keinen Beitrag zur Stützung einer erfinderischen Tätigkeit der Lehre des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag leisten.

b) Von der aus dem Prospekt bekannten Ablegewanne unterscheidet sich die Führungsrinne gemäß Anspruch 2 nach Hauptantrag im Kern dadurch, daß die Gleitschienen in die hinterschnittenen Ausnehmungen oder Einbuchtungen einhängbar sind und die hakenförmigen Vorsprünge an den Gleitschienen bündig abschließend mit deren Oberkante angeordnet sind.

Hinsichtlich des ersten Unterscheidungsmerkmals, der Einhängbarkeit der Schienen in einer hinterschnittenen Ausnehmung, gelten die diesbezüglichen Feststellungen unter a) auch zum Gegenstand des Patentanspruchs 2 uneingeschränkt. Die bündige Anordnung der Flächen von Gleitschienenoberseite und hakenförmigem Vorsprung (zweites Unterscheidungsmerkmal) liegt für den Fachmann schon deshalb nahe, weil durch ebene Flächenübergänge die Herstellung von Bauteilen bekanntermaßen vereinfacht werden kann. Der Fachmann wird sie daher bedarfsweise sowohl bei nur in eine Nut einschiebbaren als auch bei in eine Nut einhängbaren Gleitschienen anwenden, wenn dem nicht die Nutzung anderer Vorteile zwingend entgegensteht. Auch die Ausführungen der Patentinhaberin haben den Senat nicht davon überzeugen können, daß der Fachmann, der im Rahmen seines Wissens und Könnens die Einhängbarkeit einer Gleitschiene als Alternative zu deren ausschließlichen Einschiebbarkeit in eine Profilnut in Betracht zieht und dabei zB einen seitlichen Haken mit einer jedermann geläufigen, nach unten weisende Hakennase vor Augen hat, von einem naheliegenden bündig abschließenden Übergang zwischen Hakenoberseite und Gleitschienenoberkante abweichen sollte. Im übrigen wird der Fachmann die (gemeinsame) Ebene von Haken- und Schienenoberseite in Bezug auf die Einhängöffnung stets derart anordnen, daß - in Verbindung mit anderen erforderlichen konstruktiven Vorgaben, wie Gestalt und Größe der Einhängöffnung und des Hakens, die im Patentanspruch jedoch nicht berücksichtigt sind - ein Einhängen der Gleitschienen in die Ausnehmung bzw. Nut möglich ist. Die Auswirkungen der beanspruchten Bündigkeit auf die Einhängbarkeit der Schienen in eine Nut war danach für den Fachmann ohne weiteres vorhersehbar. Somit vermag auch die Kombination der beiden Unterscheidungsmerkmale eine erfinderische Tätigkeit nicht zu begründen.

2. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I ist identisch mit dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, der nach den Feststellungen unter Punkt 1.a) als nicht patentfähig beurteilt worden ist.

3. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II ist identisch mit dem Patentanspruch 2 nach Hauptantrag, der nach den Feststellungen unter Punkt 1.b) als nicht patentfähig beurteilt worden ist.

4. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag III weist neben den Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag noch das Merkmal des bündig mit der Gleitschienenoberkante abschließenden hakenförmigen Vorsprungs auf.

Nach den Ausführungen unter 1.b) liegt das zusätzliche Merkmal im Griffbereich des Fachmannes. Daran ändert sich auch nichts, wenn ein Hohlprofil als Seitenteil der Führungsrinne zum Einsatz kommt, weil an diesem im wesentlichen die gleichen Ausbuchtungen wie an einem Profil gemäß Prospekt anzuordnen sind. Die Bündigkeit der Oberseiten von Gleitschiene und hakenförmigem Vorsprung in Verbindung mit Seitenteilen aus Hohlprofilen führt somit zu einer Führungsrinne, deren erfinderischer Gehalt nicht über das hinausreicht, was der Fachmann bei bloßer Aggregation der Einzelmaßnahmen als Ergebnis erwartet.

5. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag IV fügt dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag sachlich hinzu, daß auf Höhe der Einbuchtungen Streben im Hohlprofil angeordnet sind, die sich in Längsrichtung der Seitenteile erstrecken und diese in mehrere Hohlkammern unterteilen.

Es gelten die obigen Feststellungen unter 1.a) zum Patentanspruch 1 nach Hauptantrag auch für den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag IV. Soweit der Fachmann bei einer derartigen Führungsrinne feststellt, daß sich die Innenwand des Hohlprofils unter der Last der auf den Gleitschienen aufliegenden Energieführungskette unzulässig stark verformt, wird er dem im Rahmen seines Wissens und Könnens durch Abstützmaßnahmen im Bereich des Ortes der größten Lasteinwirkung begegnen, wenn er zugleich auf ein möglichst geringes Gewicht der Führungsrinne insgesamt achten muß, eine bloße Wanddickenerhöhung also ausscheidet. Als Abstützmittel sind ihm Streben zwischen Wänden geläufig. Die Streben in

Längsrichtung der Seitenteile und auf Höhe der Ausbuchtungen verlaufen zu lassen, bietet sich aufgrund des Belastungsfalles bei Verwendung der Führungsrinne an. Die Unterteilung des Hohlprofils in mehrere Hohlkammern stellt sich dabei zwangsläufig ein. Die zusätzlich beanspruchten Maßnahmen gehen somit nicht über das hinaus, was an konstruktivem Können vom Fachmann erwartet werden kann.

6. Daß in den Merkmalen der Unteransprüche, welche nicht in einem der Hauptansprüche nach Haupt- und Hilfsanträgen bereits enthalten sind (Patentansprüche 3 bis 5 nach Hilfsantrag IV), noch ein die erfinderische Tätigkeit des Patentgegenstandes stützender Gehalt hervorgeht, vermochte der Senat nicht zu erkennen und ist von der Patentinhaberin auch nicht vorgetragen worden.

7. Die von der Patentinhaberin noch in Erwägung gezogene weitere Beschränkung der Hauptansprüche durch ein Merkmal, wonach die Seitenteile aus Aluminiumstrangguß hergestellt sind, war ohne Erfolgsaussicht, da der Fachmann dieses Merkmal bei den Aluminium-Ablegewannen nach dem Prospekt bereits mitliest.

Tödte

Eberhard

Köhn

Frühauf

Hu